

PEDRO A. DE MIGUEL ASENSIO

LL. M., Profesor Titular de Derecho Internacional Privado
Universidad Complutense de Madrid

CONTRATOS INTERNACIONALES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

SEGUNDA EDICIÓN

Prólogo de

José Carlos FERNÁNDEZ ROZAS

Catedrático de Derecho Internacional Privado
Universidad Complutense de Madrid



Primera edición, 1995
Segunda edición, 2000

Este trabajo se inscribe en los proyectos
DGICYT PB94-0264 y PB97-0260, dirigidos
por el prof. J. C. Fernández Rozas

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, ni su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Copyright © 2000, by Pedro A. de Miguel Asensio
Civitas Ediciones, S. L.
Ignacio Ellacuría, 3. 28017 Madrid (España)
ISBN:84-470-1365-0
Depósito legal:M-4.675-2000
Compuesto en Printing'94
Printed in Spain. Impreso en España
por Gráficas Rogar, S.A. Navacarnero (Madrid)

ÍNDICE

Abreviaturas	15
Nota a la segunda edición	21
Prólogo a la primera edición	23
Introducción	31

CAPÍTULO I

PRESUPUESTOS MATERIALES Y TIPOLOGÍA CONTRACTUAL

I. Propiedad industrial: delimitación conceptual y trascendencia económica	37
1. CONCEPTO. MODALIDADES Y FUNCIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	37
2. CARACTERIZACIÓN DEL <i>KNOW-HOW</i>	45
3. SIGNIFICADO ECONÓMICO Y TRANSMISIÓN INTERNACIONAL	50
II. Tipología de los contratos internacionales sobre propiedad industrial	54
1. CONFIGURACIÓN DE UNA TIPOLOGÍA: CUESTIONES PREVIAS	54
A) <i>Panorama normativo y diversidad de la práctica comercial</i>	55
B) <i>Tipología y ley aplicable</i>	60
C) <i>Clasificación</i>	63
2. CONTRATOS DE CESIÓN Y LICENCIA SIMPLE	67
A) <i>Contratos de cesión de derecho(s) de propiedad industrial</i>	67
B) <i>Contratos de cesión de know-how</i>	69
C) <i>Contratos de licencia de derecho(s) de propiedad industrial</i>	71
D) <i>Contratos de licencia de know-how</i>	77
3. CONTRATOS DE CESIÓN Y LICENCIA MIXTA	79
4. CONTRATOS DE CESIÓN Y LICENCIA RECÍPROCA	82

5.	CESIÓN O LICENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y KNOW-HOW EN EL MARCO DE OTROS ACUERDOS ..	84
A)	<i>Contratos de franquicia</i>	84
B)	<i>Aportación a sociedad. Consorcios de patentes. Operaciones de joint-venture</i>	91
C)	<i>Contratos de ingeniería</i>	96
D)	<i>Contratos de desarrollo</i>	98
E)	<i>Contratos de distribución exclusiva</i>	98
III.	Régimen jurídico de los contratos internacionales sobre propiedad industrial	100
1.	SECTORES NORMATIVOS RELEVANTES	100
2.	RÉGIMEN DE LOS CONTRATOS DE CESIÓN Y LICENCIA EN EL DERECHO ESPAÑOL: DIVERGENCIAS EN LA REGULACIÓN MATERIAL CON OTROS SISTEMAS	106
A)	<i>Transmisibilidad de los derechos de propiedad industrial</i>	108
B)	<i>Naturaleza jurídica y precisión del régimen aplicable</i> ..	111
C)	<i>Forma de los contratos. Acceso al registro: presupuestos y efectos</i>	114
D)	<i>Configuración de las obligaciones del transmitente</i>	118
E)	<i>Posición del adquirente: el pretendido carácter real del derecho del licenciataria exclusivo</i>	125
F)	<i>Contratos de licencia y Derecho antitrust</i>	127
G)	<i>Recapitulación</i>	130
3.	CONTENIDO TÍPICO DEL CLAUSULADO NEGOCIAL	135

CAPÍTULO II

RÉGIMEN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DEL KNOW-HOW: CONSECUENCIAS SOBRE EL CONTRATO

I.	Derechos de propiedad industrial: configuración de la norma de conflicto	143
1.	FUNDAMENTO Y NATURALEZA DE LA NORMA DE D.I.PR.: RÉGIMEN CONVENCIONAL Y ARTÍCULO 10.4 CC	143
2.	ALCANCE DE LA REGLA <i>LEX LOCI PROTECTIONIS</i>	153
3.	SIGNIFICADO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN. REFERENCIA ESPECIAL A LOS ARTÍCULOS 38 CPC Y 16 RMC	157
II.	Delimitación entre el estatuto contractual y la regla <i>lex loci protectionis</i>	163

ÍNDICE 11

1.	CRITERIOS DELIMITADORES	163
2.	ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA <i>LEX LOCI PROTECTIONIS</i> ..	168
	A) <i>Transmisibilidad de los derechos de propiedad industrial</i>	168
	B) <i>Requisitos de forma ad substantiam</i>	171
	C) <i>Inscripción en registros públicos y eficacia frente a terceros. Cargas que gravan el derecho transmitido</i>	175
	D) <i>Ejercicio por los contratantes de acciones derivadas de los derechos de propiedad industrial</i>	179
	E) <i>Cuestiones relativas al alcance de la transmisión</i>	181
	F) <i>Otros aspectos</i>	183
III.	Protección del <i>know-how</i>: consecuencias sobre la <i>lex contractus</i>	185

CAPÍTULO III

LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL (I): ASPECTOS GENERALES

I.	Autonomía de la voluntad y Derecho aplicable	191
1.	SIGNIFICADO EN LA CONTRATACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL	191
	A) <i>Consideraciones previas</i>	191
	B) <i>Crítica del rechazo de la autonomía conflictual</i>	196
	C) <i>La autonomía conflictual como criterio básico</i>	202
2.	EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA CONFLICTUAL	206
	A) <i>Presupuestos y condiciones</i>	206
	B) <i>Carencias de la sumisión a la <i>lex mercatoria</i> y de la ordenación transnacional de los contratos de licencia.</i>	208
	C) <i>Criterios determinantes del Derecho seleccionado</i>	218
	D) <i>Fraccionamiento voluntario de la ley aplicable</i>	222
	E) <i>Alcance de la autonomía, clausulado del contrato y remisión a reglas no estatales</i>	225
II.	Ley aplicable en defecto de elección	238
1.	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: DIVERGENCIAS EN LAS PROPUESTAS DOCTRINALES Y EN LAS SOLUCIONES LEGALES Y JURISPRUDENCIALES	238
	A) <i>Planteamiento</i>	238
	B) <i>Ley (de la sede) del transmitente</i>	241
	C) <i>Ley del lugar de protección del derecho de propiedad industrial objeto del contrato</i>	245

D) <i>Ley (de la sede) del adquirente</i>	248
2. LEY APLICABLE A FALTA DE ELECCIÓN EN EL CONVENIO DE ROMA: INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 4	250
3. LA PRESTACIÓN CARACTERÍSTICA EN LOS CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL	257
4. EL CRITERIO DE LOS VÍNCULOS MÁS ESTRECHOS EN LOS CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL	263
A) <i>Fundamento y vías de concreción</i>	263
B) <i>Lugar de protección y vínculos más estrechos en los contratos sobre derechos de propiedad industrial</i>	267
5. HOMOGENEIDAD DEL RÉGIMEN APLICABLE O DIVERSIDAD DE PUNTOS DE CONEXIÓN	276
A) <i>Derecho aplicable y relaciones contractuales complejas</i>	276
B) <i>Tendencia a una localización unitaria</i>	279

CAPÍTULO IV

LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL (II): LAS DIVERSAS MODALIDADES CONTRACTUALES

I. Contratos de cesión y licencia simple	285
1. CESIÓN SIMPLE DE DERECHO(S) DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	285
2. CONTRATOS DE CESIÓN SIMPLE DE <i>KNOW-HOW</i>	287
3. LICENCIA SIMPLE DE DERECHO(S) DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	287
4. CONTRATOS DE LICENCIA DE <i>KNOW-HOW</i>	294
II. Contratos de cesión y licencia mixta	296
1. CONTRATOS DE CESIÓN MIXTA	296
A) <i>Cesión mixta de derechos de propiedad industrial</i>	296
B) <i>Cesión mixta de derechos de propiedad industrial y know-how</i>	296
2. CONTRATOS DE LICENCIA MIXTA	299
A) <i>Licencia mixta de derechos de propiedad industrial</i> ...	299
B) <i>Licencia mixta de derechos de propiedad industrial y know-how</i>	299
III. Contratos de cesión y licencia recíproca	300

IV. Ley aplicable a la cesión y licencia de derechos de propiedad industrial y <i>know-how</i> en el marco de otros acuerdos	302
1. CONTRATOS DE FRANQUICIA	302
2. APORTACIÓN A SOCIEDAD. CONSORCIOS DE PATENTES. OPERACIONES DE <i>JOINT-VENTURE</i>	309
3. CONTRATOS DE INGENIERÍA	314
4. CONTRATOS DE DESARROLLO	316
5. OTROS CONTRATOS	316
V. Ambito de aplicación de la ley del contrato	318
1. ALCANCE DE LA LEY RECTORA DEL CONTRATO	318
2. CUESTIONES SOMETIDAS A CONEXIÓN AUTÓNOMA	320

CAPÍTULO V

NORMAS DE INTERVENCIÓN

I. Normas de intervención: concepto	325
II. Categorías relevantes en la contratación sobre propiedad industrial	329
1. NORMAS DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA	330
2. NORMAS SOBRE EXPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA	332
3. RÉGIMENES DE CONTROL DE LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA	336
4. REGLAS SOBRE CONTROL DE CAMBIOS E INVERSIONES EXTRANJERAS	341
5. NORMAS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DEL FRANQUICIA-DO	341
III. Tensión entre el recurso a la <i>lex contractus</i> y el empleo de criterios específicos de conexión (<i>Sonderanknüpfung</i>)	344
1. PLANTEAMIENTO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	344
2. TRATAMIENTO EN EL CONVENIO DE ROMA DE 1980	347
IV. Aplicación de normas de intervención de la <i>lex fori</i>	352
1. CONSIDERACIONES GENERALES	352
2. NORMAS DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA	356
A) <i>Ambito espacial de aplicación</i>	356
B) <i>Consecuencias sobre el régimen jurídico del contrato</i> .	365
3. OTRAS NORMAS DE INTERVENCIÓN	367
V. Normas de intervención de terceros Estados	368
1. PRESUPUESTOS DE SU EFICACIA SOBRE EL RÉGIMEN CONTRACTUAL Y CONSECUENCIAS DE LA MISMA	368

2.	NORMAS DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA	373
	A) <i>Elementos condicionantes de su eficacia</i>	373
	B) <i>Efectos sobre el acuerdo</i>	377
3.	NORMAS DE CONTROL DE LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA	380
4.	NORMAS SOBRE EXPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA	384
	Bibliografía	387
	Jurisprudencia	421